

最高法院民事裁定

109年度台抗字第1026號

抗 告 人 紳岱企業股份有限公司

法定代理人 陳雲龍

訴訟代理人 張瑜庭律師

王鈺文律師

陳冠宏律師

上列抗告人因與相對人崇岱企業股份有限公司間請求商標權移轉登記等聲請定暫時狀態之處分事件，對於中華民國109年4月17日智慧財產法院裁定（109年度民暫上字第1號），提起抗告，本院裁定如下：

主 文

抗告駁回。

抗告訴訟費用由抗告人負擔。

理 由

本件相對人於原法院主張：抗告人之法定代理人陳雲龍自民國64年5月29日起至105年7月18日止擔任伊之董事長，陳雲龍之女陳怡蓁自97年9月8日起至105年7月18日止擔任伊公司監察人，迄105年8月2日改選陳鴻榮為伊之新任董事長。伊自85年起陸續申請取得原裁定附表（下稱附表）1所示14件商標（下稱系爭商標），惟陳怡蓁於103年3月10日未依公司法及伊之公司章程規定召開股東會、董事會，即以監察人身分代表伊與抗告人之法定代理人陳雲龍簽訂商標移轉契約書，將系爭商標無償移轉予抗告人，並於同年3月12日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請移轉登記，經智慧局於103年6月19日核准移轉登記。伊已向原法院提起108年度民商訴字第6號本案訴訟，第一審判決認定103年3月10日陳怡蓁代表伊將系爭商標移轉登記予抗告人之行為無效，抗告人應將系爭商標移轉登記返還予伊，因抗告人提起上訴尚未確定，且系爭商標現在登記之商標權人仍為抗告人。又抗告人另申請與系爭商標相同或近似之商標申請案2件如附表2所示，為恐抗告人於本案判決確定前利用其不實之商標權人地位對系爭商標為移轉、廢止、拋棄、授權、處分、設質或使用等行為，或新申請與系

01 爭商標相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務類別，致消
02 費者有混淆誤認之虞，將對伊就系爭商標所應享有之權益造成難
03 以回復之重大損害，有急迫之危險，爰聲請定暫時狀態之處分。
04 原法院以：相對人主張陳怡蓁於103年3月10日代表相對人與抗告
05 人簽訂商標移轉契約書，無償移轉系爭商標予抗告人為無效，抗
06 告人應將系爭商標移轉登記返還予伊，為抗告人所否認，兩造即
07 有爭執之法律關係。且本案第一審法院以108年度民商訴字第6號
08 判決命抗告人將系爭商標移轉登記返還予相對人，相對人所提本
09 案訴訟將來有勝訴可能性。又抗告人現仍登記為系爭商標之商標
10 權人，可為移轉系爭商標或申請廢止等處分行為，或將系爭商標
11 設質他人，或自行使用、授權他人使用，以妨礙相對人取回系爭
12 商標，且抗告人已於108年12月2日以與系爭商標相同之英文字母
13 「FK」，向智慧局申請註冊於系爭商標同一或類似之商品或服務
14 類別如附表2附示之商標註冊申請案，如經核准，縱本案判決伊
15 勝訴確定，亦無法撤銷該等商標註冊，致減損系爭商標之價值，
16 並降低系爭商標之識別性，具有急迫之危險。抗告人早於96年6
17 月23日已成立從事油品業務，於103年7月16日系爭商標移轉前即
18 為正常營運，足徵系爭商標並非抗告人營運所不可或缺，縱准許
19 定暫時狀態之處分，仍得利用其他自有商標繼續經營業務生
20 意，不會對其造成無法彌補之損害。另兩造同為經營油品業務者
21 ，有競爭關係，抗告人使用系爭商標行銷表彰其商品，易致消費
22 者或往來廠商對其商品或服務來源產生混淆誤認之虞，倘駁回相
23 對人之聲請，顯然對公眾利益造成負面影響。因以裁定准相對人
24 以新臺幣330萬元供擔保後，抗告人於本案判決確定前，不得移
25 轉、廢止、拋棄、設質、處分、自行或授權第三人使用附表1所
26 列之系爭商標；不得新申請與附表1所列之商標相同或近似之商
27 標，登記於該商標原先註冊之同一或類似之商品或服務類別；應
28 撤回附表2之商標申請案，經核於法並無違誤。抗告論旨，指摘
29 原裁定不當，聲明廢棄，非有理由。
30 據上論結，本件抗告為無理由。依民事訴訟法第495條之1第1項
31 、第449條第1項、第95條、第78條，裁定如主文。

01 中 華 民 國 109 年 8 月 21 日
02 最 高 法 院 民 事 第 三 庭
03 審 判 長 法 官 高 孟 焄
04 法 官 袁 靜 文
05 法 官 彭 昭 芬
06 法 官 邱 璿 如
07 法 官 徐 福 晉
08 本 件 正 本 證 明 與 原 本 無 異
09 書 記 官
10 中 華 民 國 109 年 8 月 28 日